



## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1145-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial (49)

**UNIÓN VARSAN DE MONTEVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8049-2012)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 566-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del veinte de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **José Luis Vargas Leitón**, administrador de empresas, casado en primeras nupcias, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos doce-novecientos dieciséis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **UNIÓN VARSÁN DE MONTEVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cinco mil cuatrocientos veinticuatro, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en Cerro Plano de Monteverde, Puntarenas, ochocientos metros sureste de la fábrica de Quesos, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veintinueve de octubre del dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintisiete de agosto del dos mil doce, el señor José Luis Vargas Leitón, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo



para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial y de producción agrícola, tanto de café como de otros cultivos, así como la conservación, investigación y enseñanza de formas de producción que promuevan el desarrollo sostenible”. Ubicado en Guanacaste, Abangares, distrito dos, Sierra, poblado denominado Cañitas, 200 metros sur de la Escuela de la Localidad.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veintinueve de octubre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca indicada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha siete de noviembre del dos mil doce, el señor José Luis Vargas Leitón, en representación de la empresa **UNIÓN VERSÁN DE MONTEVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y seis segundos del doce de noviembre del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



**Redacta la Jueza Mora Cordero; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTORES DE MONTEVERDE S.A.**, la marca de fábrica “**MONTEVERDE**”, bajo el registro número **146760**, desde el 22 de abril del 2004, vigente hasta el 22 de abril del 2014, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelerías y confitería, helados, comestibles, conservas y encurtidos”. (Ver folios 21 y 22). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTORES DE MONTEVERDE S.A.**, la marca de fábrica “**MONTEVERDE**”, bajo el registro número **140115**, desde el 18 de agosto del 2003, vigente hasta el 18 de agosto del 2013, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir: “productos agrícolas, horticolas, forestales, y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales y malta”. (Ver folios 23 y 24).


**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que el nombre comercial solicitado a nivel gráfico, fonético e ideológico es similar a las marcas de fábricas inscritas en clase 30 y 31, por lo que violenta lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El representante de la sociedad recurrente inconforme con la resolución venida en alzada, mediante escrito de apelación y expresión de agravios argumenta basándose en el Principio de Especialidad, que los signos distintivos iguales o similares pueden coexistir para productos o servicios diferentes, por lo que tratándose de clases y, evidentemente, productos diferentes, ambos signos pueden coexistir en el mercado, pues la única similitud entre las marcas que cita el Registro y el nombre comercial que se pretende inscribir es el término “Monteverde” que ya se ha inscrito en varias marcas que no son propiedad del mismo titular. En razón de lo expuesto no se puede comprender porqué el nombre comercial sí provoca confusión en el mercado y las otras marcas, de la misma clase y que protege los mismos productos, no induce a error al consumidor. Es criterio de la sociedad que represento que esto no fue aclarado por el Registro, pues si se aplica la legislación, doctrina y jurisprudencia citada, no se hubiese inscrito tantas marcas con ese término.


**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso

que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial  contrapuesto a los signos inscritos “MONTEVERDE” registros número **146760** y **140115**. De lo anterior observamos que la similitud entre el nombre comercial solicitado y las marcas inscritas lo constituye el término “**monteverde**”, no obstante, y a pesar que al vocablo “**monteverde**” del distintivo pretendido lo acompañan otros elementos como la rama de color café en forma de letra “**ele**” mayúscula, con tres hojas del lado izquierdo, cuyos colores de abajo hacia arriba colores verde oscuro, amarillo y verde claro, dos hojas al lado derecho, de abajo hacia arriba color verde claro y amarillo. Contiguo a la rama en forma de “**ele**” al lado derecho en letra minúscula le expresión “**ife**” en color café. Encima de la letra “**f**” nace un semicírculo color celeste, que termina en la parte inferior con la letra “**e**”. Debajo de lo indicado anteriormente está la palabra “**monteverde**”, éste último, es el elemento central de la denominación pretendida, el cual está




inserto en las marcas inscritas, tal y como consta a folios 21 y 23 del expediente.

Así desde el punto de vista *gráfico*, el signo solicitado y el inscrito son términos ortográficos y visuales idénticos, ya que comparten la palabra “**monteverde**”, que es el término que con mayor fuerza va a visualizar el público consumidor, ya que el diseño en la marca que se intenta inscribir no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud existente entre ambas denominaciones. En el caso del cotejo *fonético* ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que tienen un sonido idéntico a la hora de pronunciarlas. *Ideológicamente*, ambos signos evocan una misma idea.


Bajo lo anterior, el término “**monteverde**” es el único resultante entre ambas denominaciones, sea ambos signos contienen el mismo vocablo, con el agravante, que el establecimiento comercial identificado con el nombre  se solicita para proteger “*un establecimiento comercial y de producción agrícola, tanto de café como de otros cultivos, así como la conservación, investigación y enseñanza de formas de producción que promuevan el desarrollo sostenible*”, donde los productos que se van a comercializar en el establecimiento comercial que protege el nombre referido se relacionan con los productos que amparan las marcas inscritas, tal y como se puede comprobar en el considerando primero de la presente resolución, hecho que indiscutiblemente lleva a los consumidores a un riesgo de confusión y de asociación empresarial, ya que los signos enfrentados desarrollan la misma actividad comercial relacionada esta con – **alimentos**- y es deber de la Administración Registral, resguardar los derechos del titular, sea, desde el instante en que se le otorga el registro de un signo o cuando se encuentre en otras circunstancias que son necesarias proteger, como es el caso concreto.

En el presente caso, conforme lo indicado supra, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse como se indicara supra un riesgo de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor, porque éste al visitar el establecimiento



comercial denominado  y adquirir los productos que ofrece dicho establecimiento, según se indicó líneas atrás, va a asociar ese local comercial con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el ya citado artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger las marcas inscritas, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí, que considera este Tribunal que los alegatos de la sociedad recurrente no se acogen, en razón de la similitud que existe entre los signos cotejados, y al posible error de confusión en que pueden incurrir los consumidores.


No obstante lo anterior, cabe indicar al recurrente, que el alegato en cuanto a que “(...) *no se puede comprender porqué el nombre comercial de mi representada sí provoca confusión en el mercado y otras marcas, de la misma clase y que protegen los mismos productos registrados por la empresa defendida por el Registro, no inducen a error al consumidor*”, no se acoge, este es un hecho no discutible porque cada registro de un signo se hace en forma independiente del marco de la legalidad y de un espacio de tiempo definido.

Lo anterior, determina que el signo que se intenta proteger no puede coexistir dentro del comercio junto con las marcas inscritas, de ahí, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Luis Vargas Leitón**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **UNIÓN VARSÁN DE MONTEVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veintinueve de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial .



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Luis Vargas Leitón**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **UNIÓN VARSÁN DE MONTEVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veintinueve de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**